



「噴射製品および噴射方法」事件
(知財高判令和6年3月26日 令和5年(行ケ)第10057号¹)

概要

(1) 審決取消訴訟において、実施例補充型の国内優先権主張出願(後の出願)における優先権主張の効果の認否が争点となった事例。

(2) 裁判所は、後の出願の請求項に係る発明は先の出願の明細書等の記載との関係において「実施可能」であるとして優先権主張の効果を認めた(特許庁審決の判断を支持)。

(3) 本レポートは、優先権主張の効果認否の判断基礎となる上記「実施可能」に焦点を当てる。

対象特許(特許第6539407号²)

【請求項1】(令和4年10月14日付訂正請求書による訂正後のもの)

害虫忌避成分を含む害虫忌避組成物が充填され、前記害虫忌避組成物を噴射する噴口が形成された噴射製品(ただし、噴射剤を含む場合を除く)であり、

…(中略)…となるよう調整された、噴射製品。

原告の主張

国内優先権において…先の出願に係る発明が、後の出願によって初めて実施可能となる場合には、国内優先権主張の効果は認められない。そして、「実施可能となる場合」とは、明細書等の記載並びに出願当時の技術常識に基づき、当業者がその物を作ることができ、かつ、その物を使用できることを要し、更に「使用できる」といえるためには、特許発明に係る物について、技術上の意義のある態様で使用することができることを要する(知財高判平成27年8月5日(平成26年(行ケ)第10238号³))。本件訂正発明1について、優先権出願1の明細書の記載のみでは、イカリジンを害虫忌避成分とする部分は、当業者において本件訂正発明1が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、技術上の意義のある態様で使用することができない(下線は筆者による)。

裁判所の判断

裁判所(知財高裁)は、次のように述べて、原告の主張を斥け、後の出願の請求項に係る発明は先の出願の明細書等の記載との関係において実施可能であるとして、優先権主張の効果を認めた。

国内優先権主張の効果認められるかどうかについては、…後の出願の明細書の発明の詳細な説明に、先の出願の当初明細書等に記載されていなかった技術的事項を記載することにより、後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨となる技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項の範囲を超えることになる場合は、その超えた部分については優先権主張の効果は認められないと解するのが相当である。

…「後の出願の特許請求の範囲に記載された発明の要旨とする技術的事項が、先の出願の当初明細書等に記載された技術的事項を超える」ものか否かという判断は、実施例が追加された後の出願の特許請求の範囲に記載された発明が先の出願の当初明細書等の記載事項との関係において実施可能であるかを判断するものと解される。

…当業者であれば、…E B A A Pを配合した害虫忌避組成物及び噴射製品と同様にし

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=6148

² <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/PU/JP-2018-509670/10/ja>

³ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=4137

て、イカリジンを配合し、粒子径比 (r_{30}/r_{15}) が0.6以上、50%平均粒子径 r_{30} が $50\mu\text{m}$ 以上を満たす噴射製品を製造することができると解される。

…優先権出願1の明細書等の【0006】、【0025】等の記載を見ると、使用者が、一般的な虫よけスプレーと同様にして、噴口から害虫忌避組成物を適用箇所に向けて噴射をすることができること、噴口から噴射される害虫忌避組成物は、所定の粒子径…に調整され、霧状に噴射されること、及び、所定の粒子径に調整されているため、粘膜を刺激しやすい害虫忌避成分が配合されている場合であっても、粘膜への刺激が低減されることが認められ、このことは、害虫忌避成分がEBAAPであっても、イカリジンであっても変わることはないものといえるから、本件訂正発明1のうち害虫忌避成分としてイカリジンを含む部分が、優先権出願1において、過度の試行錯誤を要することなく使用できるように記載されているということが出来る。この点、原告は、「使用できる」というためには、特許発明に係る物について、例えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、技術上の意義のある態様で使用するということを要すると主張する。しかし、原告の上記主張は独自の見解であって採用できない（下線は筆者による）。

まとめ

(1) 本件の争点は国内優先権主張の効果の認否であるが、36条4項1号の実施可能要件が求める「使用できる」ようにという要件がどのように解釈されるべきかについて示唆を与えるものであり、実務上参考となる事例である。

36条4項1号における「その実施」とは請求項に係る発明の実施をいうところ、実施可能要件を満たすためには、当業者が過度の試行錯誤を要することなく、物の発明についてはその物を製造及び「使用できる」ように明細書を記載しなければならない。

(2) 本件において、後の出願の請求項に係る発明が先の出願の明細書等との関係で「実施可能」であれば国内優先権主張の効果が認められるという点については裁判所と原告との間で見解は一致している。なお、この点、特許・実用新案審査基準も同じ立場である（第V部第1章3.1.3(2)⁴を準用する第V部第2章3.1.3(2)）。

また、裁判所は、後の出願の請求項に係る噴射製品を製造及び「使用できる」ことを当業者が理解できる程度の記載が先の出願の明細書にあるかどうかを検討していることから、優先権主張の効果認否の判断基礎となる上記「実施可能」かどうかの判断基準は、実施可能要件のそれと同じであるとの見解を示したといえる。この見解も原告のそれと一致する。

(3) 裁判所の見解と原告のそれとの相違点は、実施可能要件が求める「使用できる」の判断基準である。裁判所は、『「使用できる」というためには、特許発明に係る物について、例えば発明が目的とする作用効果等を奏する態様で用いることができるなど、技術上の意義のある態様で使用するということを要する』という、平成26年（行ケ）第10238号判決が示し、原告が引用した判断基準を否定した。

裁判所は、先の明細書にあるおよそ一般的、形式的な記載をもって、後の出願の請求項に係る発明について「使用できる」を満たすと判断していることからみて、「使用できる」を「目的の作用効果を奏する態様で使用する」と解するべきではないことを少なくとも判示していると考えられる。

キーワード 特許、優先権の有効性、実施可能要件（36条4項1号）、作用効果

[担当] 深見特許事務所 長野 篤史

[注記]

本レポートに含まれる情報は、一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。知財案件に関しては、弁理士にご相談ください。

⁴ https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/tukujitu_kijun/document/index/05_0100.pdf